

F. B. Borodaschewskij

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

PCT

siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

rec. JAN 10 2005

IP
time limit 25.06.05

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051870

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

20.08.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

25.08.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

H04L29/08

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Hackl, A

Tel. +49 89 2399-6989



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051870**IAP20 RECEIVED 27 FEB 2006****Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V:

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung:

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: WO 03/055149 A (HAYASHI MASATO ; HITACHI LTD (JP); KATO HIROMITSU (JP)) 3. Juli 2003 (2003-07-03)
- D2: TSENG Y-C ET AL: "LOCATION AWARENESS IN AD HOC WIRELESS MOBILE NETWORKS" COMPUTER, IEEE COMPUTER SOCIETY, LONG BEACH., CA, US, US, Bd. 34, Nr. 6, Juni 2001 (2001-06), Seiten 46-52, XP001103949 ISSN: 0018-9162
- D3: FABINJA GARCIA NOCETTI, JULIO SOLANO GONZALEZ, IVAN STOJMENOVIC: "Connectivity Based k-hop Clustering in Wirless Networks" TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS, [Online] Mai 2003 (2003-05), Seiten 1-16, XP002311117 NETHERLANDS Gefunden im Internet:
URL:<http://www.site.uottawa.ca/~ivan/GSS-T S.pdf> [gefunden am 2004-12-15]

2. **Anspruch 1** der vorliegenden Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, da der Gegenstand des Anspruches nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33(3) PCT ist.

Das Dokument D1 offenbart, gem. den wichtigsten Merkmalen des Anspruchs 1, ein Verfahren zum Clustern (Seite 2, Absatz 4) einer Mehrzahl an Teilnehmern (Seite 2, Absatz 4) in einem mobilen Netzwerk (Seite 2, Absatz 2, 4), wobei jedem Teilnehmer ein spezifisches Profil (Seite 2, Absatz 4) mit Daten über ihn und mindestens eine Nebenbedingung (Seite 2, Absatz 4, 7; Seite 5, Absatz 4) zugeordnet ist, wobei ein unmittelbarer Datenaustausch (Seite 15, Absatz 1) zwischen zumindest zwei Teilnehmern stattfindet, um Teilnehmer mit Profilen eines vorgegebenen Inhalts unter Berücksichtigung der Nebenbedingung (Seite 9, Absatz 5 - Seite 10, Absatz 1) ausfindig zu machen (Seite 26, Absatz 2).

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung in Dokument D1, indem der Datenaustausch zwischen zwei Teilnehmern stattfindet, wenn sie sich in einem vorgegebenen Kommunikationsbereich befinden.

Das technische Problem, das die Anmeldung zu lösen versucht, besteht darin, Teilnehmer mit bestimmten Profilen in einem bestimmten Empfangsbereich zu entdecken.

Ein mit diesem Problem betrauter Fachmann würde bei der Konsultation des Standes der Technik auf Dokument D2 stoßen, in welchem ebenfalls Services für Teilnehmer in einem mobilen Netzwerk behandelt werden. Insbesondere werden sog. "Location-Aware-Services" (Seite 49, rechte Spalte bis Seite 50, linke Spalte) wie z.B. der "Who-is-around-service" und der "Neighbour-and-service-discovery" offenbart, die bestimmen, wer sich in einem bestimmten Kommunikationsbereich aufhält und welche Services/Profile der Teilnehmer als Eigenschaften hat.

Ausgehend vom Verfahren im Dokument D1 und unter der Kenntnis der Offenbarung durch Dokument D2 wäre es dem Fachmann daher naheliegend, die Lehre aus D2 auf das Verfahren in D1 zu übertragen, um es zu verbessern, und somit zu einem Verfahren gemäß dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen.

Der Anspruch 1 wird daher als nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33(1), (3) PCT betrachtet.

3. **Mit Bezug auf die Einwände gegenüber dem Anspruch 1 ist auch der Vorrichtungsanspruch 18** nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33 (1), (3) PCT, da er dem Anspruch 1 entspricht.
4. Die **abhängigen Ansprüche 2 - 17 und 19 - 25** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT (Art. 33 (1) PCT) in bezug auf erfinderische Tätigkeit (Art. 33 (3) PCT) erfüllen, da die Merkmale entweder direkt den Druckschriften D1 oder D2 zu entnehmen sind oder in Kombination mit der Lehre aus den weiteren im Recherche-Bericht genannten Druckschriften, bzw. allg. Fachwissen naheliegend sind.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Die Ansprüche sind nicht gem. Regel 6.3 (a) PCT in technischen Merkmalen in der **zweiteiligen Form** abgefasst, indem die aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (siehe Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefasst (Regel 6.3 (b) (i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 (b) (ii) PCT).
2. Die Erfordernisse der Regel 5.1 (a) (ii) PCT sind nicht erfüllt, da der Stand der Technik (siehe Dokumente D2 und D3) nicht im einleitenden Teil der Beschreibung genannt und umrissen wird.

Zu Punkt VIII:

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Der Wortlaut eines Anspruchs sollte keine Zweifel zulassen, zu welcher Kategorie er gehört. Um die Bedingungen des Art. 6 PCT bezüglich Klarheit zu erfüllen, sollte der **Vorrichtungsanspruch 18** ausnahmslos durch **eigene strukturelle** Merkmale und nicht durch Funktionsmerkmale definiert werden.

Dies gilt analog auch für die **abhängigen Ansprüche 20, 23 und 24**.

2. **In den Ansprüchen 23 - 25** ist der Schutzbereich nicht klar definiert, da unklar ist, ob Schutz für eine Vorrichtung **mit** einem Computerprogramm bzw. computerlesbaren Datenträger bzw. maschinenlesbaren Träger begehrt oder, ob Schutz für jeweils ein Computerprogramm bzw. computerlesbaren Datenträger bzw. maschinenlesbaren Datenträger alleine, begehrt wird (Art. 6 PCT). Abhängige Ansprüche eines Vorrichtungsanspruches sollten weitere Details der Vorrichtung charakterisieren auf die sie sich beziehen. Spezifizierungen anderer Vorrichtungen oder Systeme sind nicht zulässig.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.